11. 6. 2024

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Limity užívání cizí ochranné známky

Ochranná známka bývá zpravidla jednou z nejcennějších aktiv každého podniku. V podstatě je to symbol, slovo nebo kombinace obou, která identifikuje produkty nebo služby jednoho podniku a odlišuje je od těch ostatních na trhu. Registrace ochranné známky dává jejímu držiteli exkluzivní právo používat ochrannou známku v obchodních vztazích v rámci země, kde je registrována a její právní ochrana je velice silná. Pokud je určité označení výrobků či služeb chráněno ochrannou známkou, neznamená to ale automaticky, že nemůžete danou ochrannou známku užívat v rámci svého podnikání. Je však třeba dodržet určitá pravidla jejího užívání, tak aby toto užívání bylo v souladu se zákonem.

V českém právním řádu je úprava omezení účinků ochranné známky zakotvena v § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“)[1] a podobné znění je v rámci unijní úpravy zakotveno v čl. 14 nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2017/1001, ze dne 14.6.2007 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení“). Vyčerpání práv z ochranné známky je pak upraveno v § 11 ZOZ[2] a v čl. 15 Nařízení.

Jak vyplývá z ustanovení ZOZ a Nařízení, pak **majitel ochranné známky je povinen strpět, pokud třetí strana užívá v obchodním styku ochrannou známku, je-li to za účelem pouhého informování veřejnosti o tom, že tato osoba poskytuje služby či prodává zboží, a to současně aniž by byl vytvořen dojem, že existuje obchodní propojení mezi tímto podnikatelem a majitelem ochranné známky, například že se jedná o autorizovaného prodejce, a že se tak děje v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku.**

Je tedy nepochybné, že pro informování zákazníka o poskytování služeb či prodeji zboží příslušné značky, je nutné používat takové označení, pod jakým jsou uváděny na trh. Je-li takové označení chráněno jako ochranná známka, je užití takové ochranné známky zcela nezbytné k informování zákazníka, kdy v opačném případě by se mohlo jednat i o nekalosoutěžní jednání daného podnikatele.

Tento názor vyjádřil také Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí č. C-63/97 Bayeriche Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik ze dne 23.2.1999, když judikoval:

"*Články 5 až 7 první směrnice 89/104 neopravňují majitele ochranné známky, aby zakázal třetí osobě užívat ochrannou známku za účelem informování široké veřejnosti, že provádí opravy a údržbu zboží, na něž se ochranná známka a uvedení na trh pod touto ochrannou známkou majitelem nebo s jeho souhlasem, nebo že se specializoval nebo je specialistou v oblasti prodeje nebo opravy a údržbu takového zboží, pokud není ochranná známka používána tak, že může působit dojmem, že existuje obchodní propojení mezi druhým podnikem a majitelem ochranné známky, a zejména, že podnikání na prodejce, je přidružená k distribuční sítě majitele ochranné známky nebo že existuje zvláštní vztah mezi těmito dvěma podniky.* "

V českém právním prostředí posuzoval otázku užití cizí ochranné známky Nejvyšší soud, když judikoval, že *„pro informování zákazníka o prodeji automobilů příslušné značky je nutné používat*

takové označení, pod jakým jsou tyto automobily uváděny na trh. Je-li takové označení chráněno jako ochranná známka, je užití takové ochranné známky nezbytné k informování zákazníka. Užívání ochranné známky v různých variantách v/a na prodejně je běžnou praxí i u neautorizovaných prodejen (nejen) automobilů. Pokud takové užívání splňuje další podmínky § 10 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách (zejména soulad s obchodními zvyklosti, dobrými mravy a pravidly soutěže takový nesoulad by mohl nastat například v případě, kdy by užívání ochranné známky mohlo vyvolat klamný dojem o napojení na majitele ochranné známky), jde o užívání oprávněné."[3]

Bude tedy nutné v každém jednotlivém případě posoudit skutečnost, zda užívání ochranné známky splňuje podmínky daného užívání, které není v rozporu se zákonem.

V případě, kdy bude posuzována otázka zaměnitelnosti mezi neautorizovaným a autorizovaným subjektem, bude jedním z důležitých faktorů právě otázka zaměnitelnosti těchto subjektů. Zaměnitelnost pak bude nutné posuzovat z hlediska průměrného spotřebitele, kdy dle výkladu Soudního dvora EU je průměrným spotřebitelem[4] takový spotřebitel, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Nejedná se tedy o jakéhokoli běžného spotřebitele, ale o spotřebitele, který se orientuje zejména podle značky, kvality zboží, jakož i dalších vlastností zboží, jako je např. i jeho spojení s proslulou značkou.

Výše uvedenou otázkou zaměnitelnosti, mezi vlastníkem ochranné známky a neautorizovaným subjektem, se mimo jiné zabýval v nedávném sporu Vrchní soud v Praze, jakožto soud odvolací, a to ve věci žaloby BMW Mnichov (žalobce) proti neautorizovanému prodejci vozů BMW (žalovaný).

V daném řízení nebylo mezi účastníky řízení sporným, že žalovaný (neautorizovaný prodejce) provozuje nezávislý servis a prodej vozidel BMW, na něž se vztahuje vyčerpání práv ve smyslu § 11 ZOZ a čl. 15 Nařízení. Předmětem sporu mezi účastníky byla především otázka, zda reklamní pylon žalovaného, obsahující vedle slovní ochranné známky BMW označení „specializovaný prodej a servis", je způsobilý za daných okolností v daném místě navodit u zákazníků mylný dojem, že provozovna, před níž je reklamní pylon umístěn, je provozována autorizovaným subjektem BMW. Soud s ohledem ke zjištěným okolnostem při příjezdu k provozovně žalovaného dovodil, že nelze důvodně předpokládat, že sporný reklamní pylon bude vyvolávat u průměrně informovaného zákazníka mylný dojem o autorizovaném smluvním propojení žalovaného s žalobcem. Soud přitom vzal rovněž v úvahu, že byť označení „specializovaný prodej a servis" na sporném reklamním pylonu žalovaného je provedeno menším písmem než označení „BMW", je pro přijíždějícího zákazníka dostatečně čitelné a srozumitelné. Doplňující informace o specializovaném prodeji a servisu pak podle soudu vystihuje podstatu služeb žalovaného, aniž by navozovala mylnou asociaci o propojení se žalobcem, a to bez ohledu na vzájemnou velikost použitých písem.

Výše uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je judikatorně právně významné zejména z toho důvodu, že se nevztahuje pouze na subjekty v automobilovém průmyslu, ale může mít přesah i do ostatních podnikatelských oblastí ve všech případech, kdy je jakékoliv označení výrobků či služeb chráněno ochrannou známkou a následně dochází k přeprodeji či poskytování služeb (opravy, servis) koncovým zákazníkům. Soudní rozhodnutí je tak dle našeho názoru aplikovatelné např. i u neautorizovaných prodejců a servisů mobilních telefonů, školních a kancelářských potřeb apod.

JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D.,
advokát

Mgr. Kamila Kovačič

Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář

Krajinská 281/44
370 01 České Budějovice

Tel.: +420 386 323 247
e-mail: reznicek@reznicek.com

---

[1] § 10 ZOZ

(1) Pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku

a) jejich jméno a příjmení nebo adresu, jedná-li se o fyzickou osobu,

b) označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost nebo které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,

c) ochrannou známku za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

[2] § 11 ZOZ

(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

[3] Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 23 Cdo 2912/2011 ze dne 18.12.2013

[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- Licence LUC v podnikatelské strategii provozovatelů dronů
- Péče rodičů po novele od 1.1.2026
- K ukončování služebního poměru po novele zákona o státní službě
- Aktuality z práva internetu: kybernetická bezpečnost a online řešení sporů
- Zelené standardy pro výstavbu a renovace: jaké povinnosti přinese nová evropská úprava?
- Byznys a paragrafy, díl 25.: Započtení
- Zrušení bytového spoluvlastnictví včetně limitů soudní ingerence
- 2. díl ze série Pravidla a odpovědnost při provozování zimních sportů: Povinnosti provozovatele při závodech a trénincích: zabezpečení tratí a oddělení veřejného a sportovního provozu
- Protokol o předání díla jako podmínka zaplacení jeho ceny a k možné změně soudní praxe
- Rozsáhlá novela rodinného práva účinná od 1.1.2026
- Judikatura: smluvní sjednání prekluzivní lhůty je obecně platné (FIDIC)